

Re No. 2403-123639.223

(21) Our No. 2000127095/13(028796)

OFFICIAL ACTION

25 May 2001

(21) Application No. 2000127095/13(028796)

(22) Filing date 30 October 2000

(86) Application No. PCT/

(71) Applicant: WANG, XIAO, BING (US), MORISAVA, SINKATSU (JP)

(51) IPC<sup>7</sup> C 12 Q 1/68, C 12 Q 1/25

Having given due consideration to the application materials, the Examiner has found as follows.

A check of the set of claims has shown that the combination of features proposed in the independent claim of the set of claims on the whole conforms with the requirements of national patent legislation and is sufficient to carry out evaluation of the patentability of the claimed solution. An analysis of the reference sources known from prior art has made it possible to make the conclusion that this proposal conforms with the main conditions of patentability. At the same time, the Examiner is of the opinion that the set of claims requires some amendment that is necessary to prepare a positive decision and is directed to bringing the wording of the dependent claims into accordance with the wording of the independent claim and the text of the specification.

This in particular relates to claim 11 and claim 14, dependent from claim 1 of the proposed set of claims. A relationship should be established between the features of claim 11 and claim 14 and the features of claim 1(e) - the feature "said enzyme," recited in claims 11 and 14, is not to be found in claim 1(e). Performing the primer extension reaction by chemical means is recited in the same claim 1(e), but information disclosing this feature is not to be found in the specification and this is contrary to the "Rules." It is recommended that claim 1(e) be edited in full in order to reduce its volume and to enhance the convenience of reading it.

In view of this the Applicant is invited to either supplement the specification or to delete this feature from the set of claims.

Furthermore, in claim 1(d), the phrase "absence of a nucleotide" should be replaced, since it is not a generally accepted phrase and its meaning is not interpreted unambiguously.

And, finally, the Examiner invites the Applicant to divide the features of claim 1, which characterize a method, into two groups: those in common with the most similar analog and those which are distinctive, characterizing the distinctions of the claimed invention.

In view of the foregoing, the Examiner invites the Applicant to give consideration to the foregoing remarks and recommendations in respect to amendment of the set of claims and/or specification.

Wherewith, an information search report is herewith sent to you, which report has been carried out on the basis of the minimum amount of documentation stipulated by Rule 34 of the Regulations under the PCT, in accordance with the status at the date of actual termination of the search, this date being indicated in section 8 of the search report.

Ф И П

25 МАЙ 2001

Форма № 10 ИЗ, ПО-99.

РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ  
(РОСПАТЕНТ)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ  
ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Бережковская наб., 30, корп. 1, Москва, 121858  
Телефон 240 60 15. Телекс 114818 ПДЧ. Факс 243 33 37

На № от

2403-123639.02.02

(21) Наш № 2000127095/13(028796)

При переписке просим ссылаться на номер заявки и  
сообщать дату получения данной корреспонденции

□ (74)

129010, Москва,  
ул. Б. Спасская, 25, строение 3,  
000 "Городисский и Партнеры"

Пат. пев. Г.Б. Егоровой  
рег. № 0513

### ЗАПРОС

(21) по заявке № 2000127095/13(028796)

(22) Дата поступления заявки 30.10.2000

(86) Заявка № РСТ/

(96) Заявка № ЕА

(71) Заявитель(и) ВАНГ, Ксиао, Бинг (US), МОРИСАВА, Синкаку (JP)

(51) МПК 7 C 12 Q 1/68, C 12 Q 4/25 (51) МКПО

Для обеспечения возможности дальнейшего рассмотрения заявки экспертиза предлагает заявителю представить материалы, документы, сведения в связи с поставленными вопросами, мнение относительно приведенных в запросе доводов, замечаний, предложений.

Ответ на запрос должен быть представлен в установленный пунктом 8 статьи 21 Патентного закона Российской Федерации (введен в действие 14.10.92) срок. По просьбе заявителя, поступившей до истечения этого срока, он может быть продлен при условии представления документа об уплате пошлины в установленном порядке.

В случае непоступления в указанный срок ответа на запрос или при непродлении этого срока заявка будет признана отозванной.

### ВОПРОСЫ, ДОВОДЫ, ЗАМЕЧАНИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Рассмотрев материалы заявки, Отдел пищевой, сельскохозяйственной и биотехнологической промышленности установил следующее.

К защите предложен один объект изобретения - „способ детекции...” (п. I). Заявитель испрашивает конвенционный приоритет.

(см. на обороте)

01

136402

тет по дате подачи первых заявок в Патентное ведомство США (от 22.II.1999 и 17.07.2000).

Проверка формулы изобретения, проведенная в соответствии с п. I9.4 "Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение" и материалов заявки показала, что предлагаемая в независимом пункте формулы совокупность признаков в целом удовлетворяет требованиям национального патентного законодательства и достаточна для проведения оценки патентоспособности заявленного решения. Анализ источников, известных из уровня техники, позволяет сделать заключение о соответствии данного предложения основным условиям патентоспособности. Вместе с тем, экспертиза считает, что формула изобретения требует некоторой корректировки, необходимой для подготовки положительного решения и направленной на приведение в соответствие трактовки зависимых пунктов с формулировкой независимого и текстом описания.

Это, в частности, касается п. II и п. I4, зависимых от п. I предложенной формулы. Необходимо соотнести признаки п. п. II и I4 с признаками п. I(е) (см. п.З.3.2.5(1) "Правил"): признак "упомянутый фермент", фигурирующий в п.п. II и I4, отсутствует в п. I(е). В том же п. I(е) говорится о проведении реакции дестройки затравки химическими способами, однако в описании отсутствуют сведения, раскрывающие этот признак, что вступает в противоречие с п. I9.4.4(3.3.1) "Правил". Рекомендуется полностью отредактировать п. I(е), с целью его сокращения и удобства прочтения.

В связи с этим, заявителю предлагается либо дополнить описание изобретения, либо исключить данный признак из формулы изобретения.

#### Для сведения заявителя

1. При запросе копий противопоставленных источников информации необходимо представить документ об оплате услуги за предоставление испрашиваемого количества страниц, указанных в тексте по действующим тарифам:

- непатентная литература \_\_\_\_\_ за 1 страницу

- патентная литература \_\_\_\_\_ за 1 страницу

2. Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение введены в действие 16.10.98 (Правила - 1)

3. Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец введены в действие 23.10.98 (Правила - 2)

Кроме того, в п. I) д ) следует заменить словосочетание "нуклеотидный пропуск", т.к. оно не является общепринятым и его значение однозначно не истолковывается (см. п.5 "Правил")

И, наконец, основываясь на положении, изложенном в п. 3.3.2.3(1) "Правил", эксперт предлагает заявителю разделить признаки п. I, характеризующие способ, на две группы: ~~с наиболее близким~~ общие аналогом и отличительные, характеризующие особенности данного изобретения.

На основании вышеизложенного экспертиза предлагает заявителю рассмотреть ее замечания и рекомендации по корректировке формулы изобретения и/или/ описания.

При этом направляем Вам отчет об информационном поиске, который преведен по минимуму документации регламентированному Правилом 34 Инструкции к РСТ, по состоянию на дату действительного завершения поиска, указанную в разделе 8 отчета о поиске.

Приложение на 1 л. в 1 экз.

Главный государственный  
патентный эксперт

Г.А. Смирнова  
240 64 07

Морозов 240 61 18

Ф И П С  
25 МАЙ 2001

Форма № 18 ИЗ,ПМ-2000

Российское агентство по патентам  
и товарным знакам (Роспатент)

ОТДЕЛ №13

ОТЧЕТ О ПОИСКЕ

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЗАЯВКИ

Регистрационный номер	Дата поступления	Идентификация заявки (ок), на основании которой (ых) испрашивается приоритет (страна, номер, приоритет)
2000127095	30.10.2000	

Название изобретения (полезной модели):  - как заявлено;  - уточненное (см. Примечания)  
СПОСОБ ДЕТЕКЦИИ ВАРИАНТА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ НУКЛЕИНОВОЙ КИСЛОТЫ С ПОМОЩЬЮ АНАЛИЗА ТЕРМИНАЦИИ СО СДВИГОМ

Заявитель: ВАНГ, Ксиао, Бинг (US) МОРИСАВА, Синкацу (JP)

2. ЕДИНСТВО ИЗОБРЕТЕНИЯ (ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ)

соблюдено

не соблюдено. Пояснения: см. Примечания

3. ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ (ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ):

приняты во внимание все пункты

(см. Примечания)

приняты во внимание следующие пункты:

(см. Примечания)

принята во внимание измененная формула изобретения

4. КЛАССИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТА ИЗОБРЕТЕНИЯ (ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ) (основные и дополнительные рубрики действующей редакции МПК - 7) C 12 Q 1/68, C 12 Q 1/25

5. ОБЛАСТЬ ПОИСКА

5.1. Обязательная в соответствии с «минимумом РСТ»: (указывается индексами рубрик МПК )

C 12 Q 1/68, C 12 P 19/34, C 07 H 21/04, C 12 Q 1/70, C 12 N 15/10, C 12 N 15/11, C 12 Q 1/25

5.2. Дополнительная:

6. ДОКУМЕНТЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПРЕДМЕТУ ПОИСКА

Категория*	Наименование документа с указанием ( где необходимо) частей, относящихся к предмету поиска	Относится к пункту № формулы
1	2	3
A	RU 2099426 C1, ЗЕНЕКА ЛИМИТЕД (GB), 20.12.1997	1
A	EP 0497527 A1 , IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC, 05.08.1992	1
A	EP 0663447 A2, EIKEN CHEMICAL CJ., LTD 19.07.1995	1

(см. на обороте)

1	2	3

**Особые категории ссылочных документов:**

«А» документ, определяющий общий уровень техники и не считающийся особо релевантным  
 «Е» более ранний документ, но опубликованный на дату международной подачи или после нее  
 «Л» документ, подвергающий сомнению притязание(я) на приоритет, или который приводится с целью установления даты публикации другого ссылочного документа, а также в других целях (как указано)  
 «О» документ, относящийся к устному раскрытию, использованию, экспонированию и т.д.  
 «Р» документ, опубликованный до даты международной подачи, но после даты испрашиваемого приоритета  
 «Т» более поздний документ, опубликованный после даты международной подачи или даты приоритета и не порочащий заявку, но приведенный для понимания принципа или теории, на которых основывается изобретение

«Х» документ, имеющий наиболее близкое отношение к предмету поиска: заявленное изобретение не обладает новизной и изобретательским уровнем в сравнении с документом, взятым в отдельности

«У» документ, имеющий наиболее близкое отношение к предмету поиска и порочащий изобретательский уровень заявленного изобретения в очевидном для лица, обладающего познаниями в данной области технике сочетании с одним или несколькими документами

«&» документ, являющийся патентом - аналогом

**7. ПРИМЕЧАНИЯ:**

**8 УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТЧЕТА**

Настоящий отчет состоит из 1 л.	К отчету приложены копии ссылок на л. в экз.
Дата действительного завершения поиска: 19.04.2001	Должность и подпись уполномоченного лица: ГПЭ-стажер Морозов 7 22.05.2001 <i>Морозов</i>
Поисковый орган: Федеральный институт промышленной собственности Бережковская набережная, 30, корпус 1, Москва, 121858 Телефон 240-60-15. Факс 243-33-37; e-mail: vniigpe@online.ru	